

# **PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**LEONARDO GOMES**

**DE AQUINO**



Copyright © 2017, D'Plácido Editora.  
Copyright © 2017, Leonardo Gomes de Aquino.

**Editor Chefe**  
*Plácido Arraes*

**Produtor Editorial**  
*Tales Leon de Marco*

**Capa, projeto gráfico**  
*Letícia Robini de Souza*  
*(Imagem de Teo Duldulao, via Unsplash)*

**Revisão do Texto**  
*Paulo Henrique M. Costa*

**Diagramação**  
*Bárbara Rodrigues da Silva*  
*Christiane Moraes de Oliveira*

**Editora D'Plácido**  
Av. Brasil, 1843, Savassi  
Belo Horizonte – MG  
Tel.: 31 3261 2801  
CEP 30140-007



WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Todos os direitos reservados.  
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  
por quaisquer meios, sem a autorização  
prévia do Grupo D'Plácido.

### Catálogo na Publicação (CIP) Ficha catalográfica

AQUINO, Leonardo Gomes de.

Propriedade Industrial -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

Bibliografia.

ISBN: 978-85-8425-621-1

1. Direito Civil. 2. Propriedade Intelectual. 3. Propriedade Industrial. I.  
Título. II. Autor

CDU347

CDD341.46

GRUPO  
D'PLÁCIDO



\*  
**Rodapé**



595113613

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b>	<b>23</b>
1. Legislação	23
2. Noções Gerais da Propriedade Industrial	32
3. Instituto Nacional de Propriedade Nacional (INPI)	34
3.1. Finalidade do INPI	35
3.2. Estrutura do INPI	39
<b>CAPÍTULO 2: MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b>	<b>49</b>
1. Mediação na Propriedade Industrial	51
1.1. As formas de Mediação	51
1.2. Realização da mediação	53
1.3. A Mediação Realizada pelo INPI	55
1.3.1. Custas da Mediação	57
1.3.2. Início da Mediação pelo INPI	57
1.3.3. Escolha do mediador	58
1.3.4. Procedimento da mediação	59
1.3.5. Conclusão da Mediação	62
1.4. Mediação realizada pelo Judiciário	63
1.4.1. Do Procedimento da mediação	64
1.4.2. A mediação de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público	65
2. Aspectos Jurisdicionais da propriedade industrial	66
2.1. Competência Jurisdicional	67
2.2. Formas de proteção do Direito da Propriedade Industrial	72
2.2.1. Ação de Adjudicação da Patente	75
2.2.2. Ação de Adjudicação de Marca	76
2.2.3. Abstenção de Uso da Marca	79
2.2.4. Ação Inibitória	82
2.2.5. Ação Indenizatória	86
2.2.6. Tutela Cautelar – Busca e Apreensão	91

2.2.7. Da Notificação.....	94
2.2.8. Mandado de Segurança.....	95

### **CAPÍTULO 3: OS BENS JURÍDICOS E OS PRINCÍPIOS**

<b>LIGADOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>97</b>
1. Bens protegidos pela Propriedade industrial.....	97
1.1. Patente.....	103
1.1.1. Tipos de Patente.....	104
1.2. O Certificado de Registro.....	108
1.2.1. Registro de Desenho Industrial.....	108
1.2.2. Registro de Marca.....	109
1.3. Distinções entre os bens protegidos pela LPI.....	112
2. Princípios aplicáveis à Propriedade Industrial.....	114
2.1. Princípio da Reciprocidade.....	115
2.2. Princípio da Prioridade.....	115
2.2.1. Pedido de Prioridade da Patente e do Desenho Industrial.....	117
2.2.2. Pedido de Prioridade da Marca.....	122
2.3. Princípio da Independência.....	124
2.4. Princípio do Tratamento Nacional.....	125
2.5. Princípio da Territorialidade.....	127

### **CAPÍTULO 4: A PATENTE DE INVENÇÃO E O DE MODELO DE UTILIDADE..... 129**

1. Conceito de invenção e de modelo de utilidade.....	129
1.1. Razões de proteção da invenção e do modelo de utilidade.....	133
1.2. Não são patenteáveis como invenção e nem como modelo de utilidades.....	137
1.2.1. Hipótese que não são consideradas como invenção ou modelo de utilidade (art. 10, da LPI).....	138
1.2.2. Hipóteses que não podem ser patenteadas em razão do interesse social ou do Estado (art. 18, da LPI).....	143
2. Requisitos.....	149
2.1. Novidade.....	150
2.2. Atividade inventiva e Ato inventivo.....	157
2.3. Aplicação industrial.....	160
3. Segredo Industrial.....	161
4. Pedido de Patente.....	163
5. Titularidade da Patente.....	167
6. Procedimentos.....	176
6.1. Do Pedido de Patente.....	184
7. Concessão da Patente.....	197
8. Vigência da Patente.....	198
9. Da Proteção Conferida pela Patente.....	203
10. Recurso da decisão do INPI.....	209
11. Exploração da patente.....	210
11.1. Pelo Próprio Titular.....	212

11.2. Licença Voluntária.....	212
11.3. Licença Compulsória.....	215
11.3.1. A licença por falta de exploração (Art. 68 §1º) ou por abuso de direitos (Art. 68 §1º).....	219
11.3.2. A licença por abuso de poder econômico (art. 68 §3º).....	224
11.3.3. A licença de dependência (Art.70).....	228
11.3.4. A licença por interesse público ou emergência nacional (art. 71).....	231
11.3.5. A licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere <i>ex legis</i> a seu empregador (art. 91 § 2º).....	234
11.4. Da Cessão.....	234
12. Das Anotações.....	235
13. Certificado de Adição.....	236
14. Retribuição e Anuidades.....	241
15. Extinção da Patente.....	242
15.1. Expiração do Prazo de Vigência.....	243
15.2. Renúncia.....	243
15.3. Caducidade.....	244
15.4. Pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no Parágrafo 2º do art. 84 e no art. 87; e.....	248
15.5. Pela falta de Procurador domiciliado no Brasil.....	248
16. Da Restauração.....	249
17. Nulidade da Patente.....	252
17.1. Pedido Administrativo de Nulidade.....	258
17.2. Ação Judicial de Nulidade.....	261
18. Patente de Interesse Nacional.....	263
<b>CAPÍTULO 5: O DESENHO INDUSTRIAL.....</b>	<b>267</b>
1. Conceito.....	267
1.1. Requisitos de validade dos Desenhos Industriais.....	268
2. Titularidade.....	272
3. Procedimento de Registro do Desenho Industrial.....	273
4. Direitos e Deveres.....	279
5. Prazo de Vigência.....	280
6. Retribuição Quinquenal.....	280
7. O Exame de Mérito.....	282
8. Extinção do Desenho Industrial.....	282
9. Nulidade do Desenho Industrial.....	282
<b>CAPÍTULO 6: MARCA.....</b>	<b>285</b>
1. Princípios norteadores da Marca.....	285
1.1. Princípio Atributivo.....	286
1.2. Princípio da Exclusividade.....	287
1.3. Princípio da Independência.....	288
1.4. Princípio da Especificidade ou da Especialidade.....	289
1.5. Princípio da Novidade Relativa.....	291

1.6. Princípio da Territorialidade.....	292
1.7. Pedido de Prioridade da Marca.....	294
2. Conceito de marca e a distinção entre outros institutos.....	295
2.1. Marca.....	295
2.2. Nome Empresarial.....	301
2.3. Título do Estabelecimento.....	304
2.4. Insígnia.....	304
2.5. Logomarca.....	305
2.6. Domínio.....	306
2.7. <i>Trade dress</i> .....	307
2.8. Indicações geográficas.....	307
2.8.1. Indicação de Procedência.....	308
2.8.2. A Denominação de Origem.....	308
2.9. Conclusões Iniciais.....	309
3. Classificação das Marcas.....	311
3.1. Marca quanto ao uso: produto, serviço, coletiva e certificação.....	311
3.2. Marcas quanto à apresentação nominativa, figurativa, mista e tridimensional.....	318
3.3. Marca quanto à popularidade: simples, notória e Alto Renome.....	321
4. Funções da marca.....	334
4.1. Função distintiva.....	338
4.2. Função de indicação de origem.....	340
4.3. Função de indicação de qualidade ou de garantia.....	340
4.4. Função Publicitária ou Concorrencial.....	341
4.5. Função Econômica.....	342
5. Sujeitos legitimados.....	343
6. Tempo de duração da marca: Vigência.....	351
7. Direitos e deveres do titular da marca.....	352
7.1. Direito de precedência.....	355
7.2. Cessão da marca.....	357
7.3. Licença da marca.....	358
7.4. Direito de zelar pela integridade da Marca.....	361
8. Sinais não registráveis.....	370
8.1. Signo composto por sinal visualmente imperceptível.....	373
8.2. Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.....	373
8.3. Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.....	378
8.4. Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.....	381
8.5. A designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.....	384

8.6. Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.....	387
8.7. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.....	395
8.8. Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.....	410
8.9. Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.....	416
8.10. Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.....	418
8.11. O sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.....	421
8.12. Reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza.....	424
8.13. Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154.....	425
8.14. Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.....	426
8.15. Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.....	431
8.16. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.....	433
8.17. Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.....	438
8.18. Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular.....	442
8.19. Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.....	445
8.20. Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.....	447
8.21. Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva.....	456

8.22. A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.....	458
8.23. Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.....	461
8.24. Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.....	462
9. Procedimento de Registro da marca.....	466
9.1. Do Depósito.....	470
9.1.1. Documentação.....	470
9.1.2. Exame formal preliminar.....	474
9.1.3. Exame substantivo.....	476
9.2. Da expedição do Certificado de Registro.....	480
10. Vigência do Registro da Marca.....	482
11. Anotação de Transferência.....	482
12. Extinção da Marca.....	485
12.1. Expiração do Prazo de Vigência.....	488
12.2. Renúncia.....	488
12.3. Caducidade.....	489
12.4. Falta de procurador habilitado domiciliado no Brasil.....	497
13. Nulidade da Marca.....	498

## **CAPÍTULO 7: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS..... 503**

1. Conceito.....	503
1.2. As Espécies.....	505
1.2.1. A Indicação de Procedência.....	505
1.2.2. A Denominação de Origem.....	506
2. Quem pode pedir e quem pode utilizar.....	507
3. Prazo de Vigência.....	507
4. Natureza da proteção.....	508
5. Direitos.....	508
6. Procedimento para o pedido de registro da indicação geográfica.....	509

## **CAPÍTULO 8: CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA E DE LICENÇA E DE CESSÃO DE DIREITOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL..... 513**

1. O Registro ou Averbação dos Contratos de Tecnologia, de Franquia e de Licença e Cessão de direitos da Propriedade Industrial.....	513
2. Elementos essenciais dos contratos a serem averbados ou registrados no INPI.....	517
3. Espécies de contratos.....	519
3.1. Contrato de Licença de exploração de Patente e Desenho Industrial.....	521
3.2. Contrato de Licença de Uso da Marca.....	522



3.3. Contrato Fornecimento de Tecnologia.....	522
3.4. Contrato de Prestação de Assistência Técnica e Científica.....	524
3.5. Contrato de Franquia.....	526
3.6. Contrato de Cessão de Patente, Marcas e Desenho Industrial.....	527
4. Efeitos da averbação dos contratos no INPI.....	528

<b>CAPÍTULO 9: DIREITO PENAL APLICÁVEL AOS BENS</b>	
<b>PROTEGIDOS PELA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>531</b>
1. Questões gerais acerca da norma penal.....	531
1.1. Classificação das normas penais.....	533
1.2. Interpretação da norma penal.....	535
1.3. Norma Penal no Espaço.....	536
1.3.1. Princípio da Territorialidade e o lugar do crime.....	536
1.3.2. Princípio da extraterritorialidade.....	537
1.3.3. Princípio da nacionalidade ou da personalidade.....	537
1.3.4. Princípio da universalidade.....	537
1.4. Teoria do crime.....	537
1.4.1. Fato típico.....	539
1.4.2. Ilícitude ou antijuricidade.....	539
1.4.3. Fato Culpável.....	543
1.5. Concurso de Pessoas.....	546
1.6. Concurso de Crimes.....	547
1.7. Das Ações Penais.....	548
1.8. Da Contrafação.....	549
2. Regras Gerais: Questões Penais na Lei nº 9.279/96.....	550
3. Dos Crimes contra as Patentes.....	551
3.1. Tipo Penal.....	553
3.1.1. O art. 183.....	554
3.1.2. O art. 184.....	556
3.1.3. O art. 185.....	557
4. Dos Crimes contra o Desenho Industrial.....	558
4.1. Tipo Penal.....	560
4.1.1. O art. 187.....	560
4.1.2. O art. 188.....	561
5. Dos Crimes contra a Marca.....	562
5.1. Tipo Penal.....	563
5.1.1. O art. 189.....	564
5.1.2. O art. 190.....	565
6. Dos Crimes cometidos por meio de Marca, Título de Estabelecimento e Sinal de Propaganda.....	566
6.1. Tipo Penal.....	567
7. Dos Crimes contra as Indicações Geográficas.....	568
7.1. Tipo Penal.....	569
7.1.1. O art. 192.....	570

7.1.2. O art. 193.....	570
7.1.3. O art. 194.....	571
8. Dos Crimes de Concorrência Desleal.....	571
8.1. Sujeito Ativo.....	575
8.2. Sujeito Passivo.....	575
8.3. Tipo Penal.....	576
8.3.1. Publicidade Falsa (art. 195. I) e Falsa Informação (art. 195. II).....	576
8.3.2. Desvio de Clientela (art. 195. III).....	576
8.3.3. Propaganda Dispersiva (art. 195. IV).....	579
8.3.4. Uso indevido dos elementos de Identificação da Empresa (art. 195.V).....	580
8.3.5. Substituição do Nome (art. 195 VI).....	581
8.3.6. Falsa Retribuição de Recompensa (art. 195.VII).....	582
8.3.7. Fraude em Embalagens Alheias (art. 195,VIII).....	583
8.3.8. Corrupção Ativa do Empregado (art. 195, IX).....	583
8.3.9. Corrupção Passiva do Empregado (art. 195, X).....	585
8.3.10. Violação de Segredo por sujeitos vinculados contratualmente (art. 195, XI) e a Violação por meios ilícitos ou fraudulentos (art. 195, XII).....	586
8.3.11. Venda exposição ou oferecimento à venda de produto pateado (art. 195, XIII).....	588
8.3.12. Divulgação, exploração, utilização de resultados de testes e outros dados, destinados a entidades governamentais (art. 195, XIV).....	589
9. Da Ação Penal nos Crimes contra a Propriedade Industrial.....	590

## **PARA (NÃO) FINALIZAR E SIM REFLETIR.**

<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>593</b>
----------------------------------	------------

<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>601</b>
-------------------------	------------